

小売等サービスマークに関する法改正 Q&A・11

平成19年4月1日から小売業・卸売業についてのサービスマーク（「小売等役務商標」とも表現されます。以下「小売等サービスマーク」とします）の登録制度（出願受付）が開始されます。未だ不明な部分もありますが、制度開始にあたっての注意点を以下簡単にお知らせ致します。

以下の内容は、特許庁の見解をもとに、弊所鶴本の見解を加え作成したものです。具体的な案件における対応については、弊所鶴本までご連絡下さい。

Q1：小売等サービスマーク登録の制度とは？

A1：小売・卸売業に対して与えられるようになった商標登録の制度です。

小売業者または卸売業者（以下「小売業者等」とします）が店舗の看板、店員の制服等に使用する商標をサービスマークとしての登録が与えられます。従来認められていませんでしたが、今回の法改正で認められました。なお、ヨーロッパ等の諸外国が小売サービスを認めている現状を考慮し、国際的な制度調和も図るために改正されました。

Q2：小売業者等にとってのメリットは？

A2：小売業・卸売業における商標保護を図る際、出願・登録費用を軽減できる場合があります。

従来、小売業者等が使用する商標については、商品商標としての登録しか認められていませんでした。そのため、このような商標の保護を図るためには商品分野毎の出願が必要となり、多くの費用を要していました。また、商品分野毎の商標登録があった場合でも、小売業者等特有のサービス部分についての保護は不十分でした。今回の法改正により、これらの点が改善され、より小売業者等の実態に即した保護が図られるとともに、一つのサービス分類での登録が認められるために費用面を含め、小売業者等にとっての便宜が図られるようになりました。

Q3：小売等サービスマークが保護されるためには、出願し、登録を受けなければならないのか？

A3：必ず登録を受けなければならない訳ではありませんが、登録を受けておく方が望ましいでしょう。

商標登録されていなくても、既に小売等役務について商標を使用している場合には、要件を満たせば保護されることがあります（継続的使用権等）。しかし、既に他人の商品商標が登録されている場合には、原則として保護されません。また、当初保護されていたとしても、商標の使用範囲等を変更、拡大した場合には保護されなくなる点にも注意が必要です。そのため、小売等役務商標については、他人の商品商標の存在にも注意を払い出願を検討するのが望ましいといえます。

Q4：既に商品商標についての商標権を保有していても、小売等サービスについての商標出願をしておいた方がよいか？

A4：小売等サービスについての商標出願をしておいた方がよいでしょう。
商品商標に係る商標権の効力は、その商品の小売等サービスの分野にまで及ぶ場合があります。また、ある商標がそもそも小売等サービスの商標に該当しない場合もあります。これらの場合には、小売等サービスに係る商標出願が不要なときもあるでしょう。一方、今回の制度は、法解釈を含め不明な部分が未だ残っています。そのため、小売業者等は、円滑な事業運営を行うためにも、小売等サービスについての商標出願をしておくのが望ましいでしょう。例えば、従来から行っていた商標の使用に関し、その商標の使用の仕方により、商品商標としての使用と認められないおそれがあります。商品商標としての使用であることが認められないと、折角の商品商標についての権利が有名無実化したり、不使用取消審判で商標登録が取り消されたりする恐れが生じます。

Q5：ある商標について商標権を取得しようと考えているが、商品商標、小売等サービスマークのいずれで権利取得すればよいか？

A5：商標の使用の仕方により、いずれの権利取得が適切であるかが異なってきます。商標が商品自体に直接付されるのみの場合には、商品商標だけの権利取得でよい場合があるでしょう。

Q6：小売等サービスとしては、どのような業種が該当するのか？

A6：様々な小売業・卸売業が該当します。
飲食品スーパー、衣料品店、家電量販店などの店舗で行う小売業・卸売業以外にも、カタログ、テレビ、インターネットを用いた通信販売で行われる場合も含まれます。また、メーカーであっても、インターネット直販のウェブサイトの名称などの場合を考慮すると、小売等サービスに該当することがあるでしょう。

Q7：既に商品商標についてよく似た他人の商標が登録されている。この商品についての小売等サービスマークは登録されるのか？

A7：当該商品についての小売等サービスマーク登録が認められないおそれが高いでしょう。
総合小売・卸売（衣食住に係る商品を一括して一店舗で一定の割合で取り扱うといった要件を満たす場合）に該当する場合は登録可能といえますが、この要件を満たせるとは限りません。そのため、特定小売・卸売（特定の商品を専門的に取り扱う場合）に該当してしまった場合には、原則として登録が認められません。使用した場合には、商品商標についての他人の商標権侵害に該当するおそれもあります。

Q8：小売等サービスの商標出願は早い者順に登録されるのか？

A8：例外的に早い者順が排除されることがありますが、原則として早い者順と考えておいた方がよいでしょう。

小売等役務の商標出願同士の場合には、平成19年4月1日から3ヶ月間に申出がなされたときには、同日とみなされます（出願日の特例）。しかし、商品商標や小売等役務以外の役務との関係では、原則として、早いもの順に登録がなされます。そのため、商品商標等との関係も考慮すると、制度開始当日に出願することが望ましいでしょう。なお、登録要件自体は、小売等役務の商標出願であっても、出願日の特例等の一部を除いて、原則として他の商標出願と同じになります。

Q9：制度が難しく分かりにくいこともあるので、内容はともかくとりあえず商標出願をしておき、後で対応すればよいか？

A9：商標出願する当初から適切な出願内容にしておく必要があります。

商標出願の仕方により、後で補正等が認められず、対応できなくなり、登録できないことが生じます。例えば、当初、総合小売として出願しており、審査結果を踏まえ、特定小売へ補正をしようとする場合、この補正は認められず、再出願する必要があります。再出願したときには既に登録要件を満たさなくなっていることも想定されます。後で使用特例の主張が可能にようにすること、補正可能にようにすること等も含め、商標出願を出願時に適切に行っていくことが重要となります。

Q10：制度開始（平成19年4月1日）前には、何も準備しなくてよいか？

A10：色々な準備をする必要があります。

まず、商品商標との抵触関係が生じないかを調査する必要があるでしょう。ある商品とその特定商品の小売・卸売とは類似すると判断されうるからです。また、小売制度開始時に直ぐに出願できるようにする準備が必要です。さらに、場合によっては、商品商標をまず出願しておくことも考えられてよいでしょう。これら以外にも、種々の理由から、制度開始前の小売等サービスの商標使用実を示す書類を準備しておく必要があります。

Q11：他人が自分とよく似た商標について、小売等サービスマークの出願をしていることを発見した。阻止することはできるか？

A11：従来の場合と同様に、情報提供や異議申立て等で阻止できる可能性があります

以上

《連絡先》

古谷国際特許事務所

弁理士 鶴本祥文

TEL: 06-6368-2160 FAX: 06-6368-2163

Email: tsurumoto@furutani.jp